

#2-11-19-01-55

P21330

jc714 U.S. PTO  
09/964801  
09/28/01  


IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant : T. TSUCHIDA et al.

Serial No. : Not Yet Assigned

Filed : Concurrently Herewith

For : TURN BASED VIDEO GAME THAT DISPLAYS CHARACTER BATTLE  
SEQUENCE

**CLAIM OF PRIORITY**

Commissioner of Patents and Trademarks  
Washington, D.C. 20231

Sir:

Applicant hereby claims the right of priority granted pursuant to 35 U.S.C. 119 based upon  
Japanese Application No. 2001-097738, filed March 29, 2001.

Respectfully submitted,  
T. TSUCHIDA et al.

  
Bruce H. Bernstein  
Reg. No. 29,027

September 28, 2001  
GREENBLUM & BERNSTEIN, P.L.C.  
1941 Roland Clarke Place  
Reston, VA 20191  
(703) 716-1191

Reference No. 01P00029

Dispatch No. 093051

Dispatch Date March 25, 2003

NOTICE OF REASONS FOR REJECTION

Patent Application No.	JP-A-2001-097738
Drafting Date	March 14, 2003
Examiner of the Patent Office	Naoki Matsukawa 8804 2T00
Agent of Patent Applicant	Mr. Osamu Akita (plus one)
Applicable Articles of the Law	Body of Article 29, Paragraph 2 of Article 29, and Article 36

This application is to be rejected for the reasons given below. If you have any argument about that, you are expected to turn in Argument in writing within 60 days from the dispatch date of this Notice.

REASONS

Reason 1: In this application, claim description does not satisfy the requirements prescribed in Article 36, Paragraph 6, item 2, in the following respects.

Reason 2: In this application, the inventions claimed in the following claims do not satisfy the requirements prescribed in the body of Article 29, paragraph 1, and thus no patent is granted, in the following respects.

Reason 3: In this application, the inventions claimed in the following claims can be easily accomplished by those ordinary

skilled in the art on the basis of disclosures in the publications listed below that are distributed in Japan or overseas before filing of this application, or on the basis of disclosures that became available to public over the telecommunications network. Therefore, no patent is granted under the provision of Article 29, paragraph 2, of the Patent Law.

REMARKS (Refer to cited reference list for cited references, and the like)

A. Reason 1

(1) In claim 25 of this application, "A video game processing apparatus comprising: a storage means ... ; a computer ... ; and a display device ... ; and characterized by the computer running the program and executing: calculating data determining an action sequence for each character based on specific information about the character when the battle is begun, the specific information stored with a correlation to each of the characters; comparing the data calculated for each character; and determining an action sequence for the characters according to a result of the comparison.",

and in claim 53 of this application, "A video game processing apparatus comprising: a storage means ... enabling a plurality of players to participate over a network ... ; a computer ... ; and a display device ... ; and characterized by the computer running the program and executing: calculating

data determining an action sequence for each character based on specific information about the character when the battle is begun, the specific information stored with a correlation to each of the characters; comparing the data calculated for each character; and determining an action sequence for the characters according to a result of the comparison.", such claim descriptions are operational descriptions, and indefinite for failing to point out by what means and in what structure the computer executes the contents. Further, it is also unclear why "enabling" "a plurality of players to participate over a network". As such, the application claimed as an apparatus invention is indefinite in structure claims. (parts of operational description are explanatory description, and thus cannot be characteristics of the application claimed as an invention. Accordingly, the application is merely about "a video game processing apparatus structured by storage means, a computer, a display device, and a program", which is no more than a conventional well-known structure.)

The same is applicable to claims 1, 11, 32, and 39 (this is because a program and a storage medium storing the program is handled as a "product" invention like an apparatus invention).

(2) Similarly to claims 18 and 46 of this application, the same reasons as (1) in the above are applicable. That is, claim descriptions of parts about structures (procedures?) each for

realizing the invention as a method invention are operational descriptions, and indefinite for failing to describe each structure as a method invention.

(3) In claim 2 of this application, it is not definite what is "information preset according to an action the player character is to perform".

The same is applicable to claims 12, 19, 26, 33, 40, 47 and 54.

(4) In claim 3 of this application, description as "the specific information includes information preset according to a characteristic applied to each of the characters currently appearing on the screen" does not specifically tell what information after all.

The same is applicable to claims 13, 20, 27, 34, 41, 48, and 55.

(5) In claim 4 of this application, description as "the specific information includes information preset according to a status of each of the characters, the status derived from video game progress" does not specifically tell what information after all.

The same is applicable to claims 14, 21, 28, 35, 42, 49, and 56.

(6) In claim 6 of this application, description as "the player characters and enemy characters are placed along an axis indicating the sequence of action when the action sequence is

displayed on the screen" does not specifically describe what is the "axis".

(7) In claim 8 of this application, description as "when the action sequence is displayed on the screen, the player characters and enemy characters are placed along an axis indicating the sequence of action, and the positions of the placed player characters and enemy characters are adjusted along a time axis, the time axis intersecting the action sequence and indicating the timing of each action" does not specifically tell what means along the "axis" indicating the sequence of action, and the time "axis" intersecting the action sequence axis and indicating the timing of each action.

(8) In claim 9 of this application, description as "when changing the displayed action sequence, a control part name indicating a direction of change is placed to match the direction of change" does not specifically define which "direction" the placement is made, for example.

Furthermore, claims including such indefinite claims are also regarded as indefinite.

Accordingly, the inventions claimed in claims 1 to 59 are not considered definite.

#### B. Reason 2

(1) In claim 1 of this application, description as "A computer-readable data storage medium recording ... program, the program causing the computer to, ... stored, when ..., calculate ... ,

compare ... , and determine ..." merely indicates software processing, and is not the one "developing an information processor (machine) or an operation method thereof unique to a use-purpose by realizing information operation or processing corresponding to the use-purpose by using any specific means as a result of cooperation between software and hardware resource through software loading for a computer". Thus, there is no perception that "the information processing is specifically realized using the hardware resource". Moreover, the inventions claimed in the above claims are not "inventions" under the Patent Law. Because no requirement under the body of Article 29, paragraph 1, of the Patent Law is satisfied, thus no patent is granted (refer to VII part, Examination Criteria for Specific Technology Area, Chapter 1, Computer/Software-Related Inventions, Examination Criteria, Patent Office).

The same is applicable to claims 11, 32, and 39.

(2) In claims 18 and 46 of this application, with the same reasons as above reason 1. (2), claim descriptions of parts about structures (procedures?) each for realizing the invention as a method invention are operational descriptions, and indefinite for failing to describe each structure as a method invention. It is substantially a game method and no more than an artificial arrangement. Especially, no natural law (hardware resource) is applied in the structure relating

to the characteristics of the invention, and thus no requirement is satisfied under the body of Article 29, paragraph 1.

Furthermore, claims referring to such claims which do not satisfy the requirements under the body of Article 29, paragraph 1, do not satisfy the requirements under the body of Article 29, paragraph 1, either.

C. Reason 3

1. Cited References

The following cited reference publications distributed in Japan before filing of this application each disclose the following matters.

(1) Cited Reference 1	JP-A-11-267361
(2) Cited Reference 2	JP-A-2000-279637

In the above-cited references 1 and 2, disclosed is a video game for controlling on a screen a battle between player characters and enemy characters. Specifically, the characters in storage are each provided with predetermined information (cited reference 1: weight, stamina, attack power, swiftness, cited reference 2: number) in an interrelated manner. When a battle starts, data is calculated on a character basis for determining priorities based on the predetermined information provided to the characters in an interrelated manner. The resulting data calculated for each character is subjected to comparison, and in accordance with the comparison

result, the order of the characters to act is determined.

## 2. Comparison/Contrast

(1) In comparison among the inventions claimed in claims 1 to 10, and 32 to 38 of this application, and the inventions recited in the above cited references 1 and 2, the inventions recited in the above cited references 1 and 2 also determine priorities based on predetermined information each provided to a plurality of characters in storage. Therefore, it is merely a matter of design choice what information the predetermined information will be.

Further, displaying any needed information such as determined priorities, arranging the characters in order as appropriate, and providing a marker to each of the characters are no more than a conventional well-known structure.

Still further, games having adopted turn system are conventionally well known, and how many turns the determined action priorities are to be retained is no more than a game rule that can be set as required (artificial arrangement).

The network games are also conventionally well known.

(2) In comparison of the inventions claimed in claims 11 to 17, 18 to 24, and 25 to 31 of this application with the inventions recited in the above cited references 1 and 2, the inventions claimed in claims 11 to 17, 18 to 24, and 25 to 31 are derivable by merely substantially changing the category of the inventions claimed in claims 1 to 7. Accordingly, with the same reasons

as 2. (1) in the above, the inventions claimed in claims 11 to 17, 18 to 24, and 25 to 31 of this application can be easily accomplished by those ordinary skilled in the art on the basis of the inventions recited in the cited references 1 and 2.

(3) In comparison of the inventions claimed in claims 39 to 45, 46 to 52, and 53 to 59 of this application with the inventions recited in the above cited references 1 and 2, the inventions claimed in claims 39 to 45, 46 to 52, and 53 to 59 are derivable by merely changing the category of the inventions claimed in claims 32 to 38. Accordingly, with the same reasons as 2. (1) in the above, the inventions claimed in claims 39 to 45, 46 to 52, and 53 to 59 of this application can be easily accomplished by those ordinary skilled in the art on the basis of the inventions recited in the cited references 1 and 2.

Accordingly, the inventions claimed in claims 1 to 10, 11 to 17, 18 to 24, 25 to 31, 32 to 38, 39 to 45, 46 to 52, and 53 to 59 can be easily accomplished by those ordinary skilled in the art on the basis of the inventions recited in the cited references 1 and 2. Therefore, no patent is granted under the provision of Article 29, paragraph 2, of the Patent Law.

As to the inventions claimed in claims other than those pointed out in this notice of reasons for rejection, there is no reason for rejection at this point in time. In a case where any reason for rejection is newly found, another notice of

reasons for rejection will be notified.

Cited Reference List

1. Cited Reference 1 JP-A-11-267361
2. Cited Reference 2 JP-A-2000-279637

Address and telephone number for further information about this notice of reasons for rejection

Patent Examination First Section Electric Game

TEL 03-3581-1101 Extension 3266

Record of Related Art Document Investigation

- Investigated Area IPC 7th edition A63F13/00 to 13/12  
DB name

- Related Art Document JP-A-2001-157780

This record of related art document investigation result does not configure the notice of reasons for rejection.

From September 1, 2002, the disclosure system for document-known invention information has been introduced. As to applications later on, description about document-known invention information is required in the section of Prior Art in Specification (refer to Article 36, paragraph 4, item 2, Patent Law, with effect from September 1, 2002).

整理番号 01P00029

発送番号 093051

発送日 平成15年 3月25日 1/5

## 特許出願理由通知書

特許出願の番号

特願2001-097738

起案日

平成15年 3月14日

特許庁審査官

松川 直樹 8804 2T00

特許出願人代理人

秋田 修 (外 1名) 様

適用条文

第29条柱書、第29条第2項、第36条

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

### 理由

理由1：この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。

理由2：この出願の下記の請求項に係る発明は、下記の点で特許法第29条第1項柱書に規定する要件を満たしていないので、特許を受けることができない。

理由3：この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

#### A. 理由1

(1) 本願請求項25における「ビデオゲーム処理装置であって、～記憶手段と、～コンピュータと、～ディスプレイ装置とを備え、前記コンピュータは、前記プログラムを実行することで、前記複数のキャラクタの各々に所定の情報が対応付けて格納されており、戦闘が開始された場合、キャラクタ毎に当該キャラクタに対応付けられた前記所定の情報に基づいて優先順位を決定するためのデータを算出し、キャラクタ毎に算出されたデータ間の比較を行い、前記比較の結果に従って前記キャラクタ間の行動順位を決定することを特徴とするビデオゲーム処理装置。」、

および、本願請求項53における「ビデオゲーム処理装置であって、ネットワークを介して複数のプレイヤが参加することが可能で、～記憶手段と、～コンピュータと、～のディスプレイ装置とを備え、前記コンピュータは、前記プログラ

ムを実行することで、前記複数のキャラクタの各々に所定の情報が対応付けて格納されており、戦闘が開始された場合、キャラクタ毎に当該キャラクタに対応付けられた前記所定の情報に基づいて優先順位を決定するためのデータを算出し、キャラクタ毎に算出されたデータ間の比較を行い、前記比較の結果に従って前記キャラクタ間の行動順位を決定することを特徴とするビデオゲーム処理装置。」との記載は作用的な記載であり、コンピュータが実行する内容がいかなる手段でいかなる構成からなるものか不明確であり、また、「ネットワークを介して複数のプレイヤが参加すること」を「可能」とする構成も不明確であり、装置発明としての本願発明の構成が不明確である。

(作用的記載にかかる部分は説明的記載となり、本願発明の特徴とはなりえず、单なる、「記憶手段、コンピュータ、ディスプレイ装置、プログラムからなるビデオゲーム処理装置」でしかなく従来周知の構成にすぎないものとなる。)

請求項1、11、32、39も同様である。(プログラムおよびプログラムを記憶した記憶媒体も装置発明と同じ「物」の発明として扱うため)

(2) 本願請求項18および46についても上記理由(1)と同様に、方法発明として発明を実現するための各構成(手順?)に係る部分の記載が作用的な記載であって、方法発明として各構成がどのようなものであるのか不明確である。

(3) 本願請求項2における「プレイヤキャラクタに実行させる行動に応じて予め設定されている情報」とはいかなる情報であるのか不明確である。

請求項12、19、26、33、40、47、54も同様である。

(4) 本願請求項3における「所定の情報には、現表示画面内の前記複数のキャラクタの各個に付与されている特性に応じて予め設定されている情報が含まれる」との記載では結局いかなる情報であるのか不明確である。

請求項13、20、27、34、41、48、55も同様である。

(5) 本願請求項4における「所定の情報には、ビデオゲームの進行過程において派生した前記複数のキャラクタの各個のステータスに応じて予め設定されている情報が含まれる」との記載では結局いかなる情報であるのか不明確である。

請求項14、21、28、35、42、49、56も同様である。

(6) 本願請求項6における「行動順位を表示させる場合、行動の順位を示す軸方向に沿って、プレイヤキャラクタ及び敵キャラクタを配置させる」との記載では「軸」がいかなるものであるのか不明確である。

(7) 本願請求項8における「行動順位を表示させる場合、行動の順位を示す軸

方向に沿って、プレイヤキャラクタ及び敵キャラクタを配置させ、かつ、前記軸方向に交差する軸を行動タイミングを示す時間軸として前記時間軸に対して、前記配置されたプレイヤキャラクタ及び敵キャラクタの配置を調整させる」との記載では、行動の順位を示す「軸」方向および前記軸方向に交差する軸を行動タイミングを示す時間「軸」がいかなるものであるのか不明確である。

(8) 本願請求項9における「切り替えて表示する場合に、切り替え方向を指示する部材名を切り替え方向に一致するように配する」との記載では、どのように配置するのか「方向」等に定義がなく不明確である。

また、上記不明確な請求項を引用する各請求項も同様に不明確である。

よって、請求項1～59に係る発明は明確でない。

#### B. 理由 2

(1) 本願請求項1における「～のプログラムが記録されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、コンピュータに、～格納されており、～場合、～を算出し、～を行い、～を決定することを実行させるプログラムが記録されたことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。」との記載はあくまで、ソフトウェア上の処理のみ記載しているにすぎず、「ソフトウェアがコンピュータに読み込まれることにより、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置（機械）又はその動作方法が構築される」ものではないため「情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」とは認められず、上記請求項に係る発明は特許法上の「発明」ではなく、特許法第29条第1項柱書に規定する要件を満たしていないので、特許を受けることができない。（特許庁 審査基準 第VII部 特定技術分野の審査基準 第1章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明 参照）

請求項11、32および39も同様である。

(2) 本願請求項18および46には上記理由1. (2) で述べたように、方法発明として発明を実現するための各構成（手順？）に係る部分の記載が作用的な記載であって、方法発明として各構成がどのようなものであるのか不明確で、実質的にゲーム方法であって、人為的取り決めにすぎず、特に、発明の特徴的部に係る構成では自然法則（ハードウェア資源）を利用しておらず、特許法第29条第1項柱書に規定する要件を満たしていない

また、上記特許法第29条第1項柱書に規定する要件を満たしていない請求項を引用する各請求項も同様に特許法第29条第1項柱書に規定する要件を満たし

ていない。

### C. 理由 3

#### 1. 各引用文献

本願特許出願前に日本国内において、頒布された刊行物である下記各引用文献にはそれぞれ下記の点が記載されている。

(1) 引用文献 1 特開平11-267361号公報

(2) 引用文献 2 特開2000-279637号公報

上記引用文献1および2には、画面上でプレイヤーキャラクタと敵キャラクタ間の戦闘を制御するビデオゲームであって、前記複数のキャラクタの各々に所定の情報（引用文献1：重さ、耐久力、攻撃力、素早さ、引用文献2：ナンバ）が対応付けて格納されており、戦闘が開始された場合、キャラクタ毎に当該キャラクタに対応付けられた前記所定の情報に基づいて優先順位を決定するためのデータを算出し、キャラクタ毎に算出されたデータ間の比較を行い、前記比較の結果に従って前記キャラクタ間の行動順位を決定する点が記載されている。

#### 2. 比較・対比

(1) 本願請求項1～10および32～38に記載された発明と上記引用文献1および2に記載された発明を比較すると、引用文献1および2に記載された発明も、複数のキャラクタの各々に対応付けて格納された所定の情報に基づいて優先順位を決定しており、所定の情報をいかなる情報とするかは単なる設計変更にすぎずない。

また、決定された順位など必要な情報を表示する点、キャラクタを適宜順に配置する点、キャラクタにマーカを付す点はビデオゲームにおいて従来周知の構成にすぎない。

さらに、ターン制を採用するゲームは従来周知であり、決定した行動順位を何ターンまで保持するかも適宜設定し得るゲーム上のルール（人為的取り決め）にすぎない。

ネットワークゲームも従来周知である。

(2) 本願請求項11～17、18～24および25～31に記載された発明と上記引用文献1および2に記載された発明を比較すると、本願請求項11～17、18～24および25～31に記載された発明はいずれも、実質的に請求項1～7に記載された発明のカテゴリーを変更したものにすぎないため、上記2. (1)に述べた理由と同じ理由により、本願請求項11～17、18～24および25～31に記載された発明は引用文献1および2に記載された発明より当業者が容易に想到し得たものである。

(3) 本願請求項39～45、46～52および53～59に記載された発明と

上記引用文献1および2に記載された発明を比較すると、本願請求項39～45、46～52および53～59に記載された発明はいずれも、請求項32～38に記載された発明のカテゴリーを変更したものにすぎないため、上記2. (1)に述べた理由と同じ理由により、本願請求項39～45、46～52および53～59に記載された発明は引用文献1および2に記載された発明より当業者が容易に想到し得たものである。

したがって、本願請求項1～10、11～17、18～24、25～31、32～38、39～45、46～52および53～59に記載された発明は、当業者が引用文献1および2に記載された発明から容易に想到することができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

#### 引用文献等一覧

1. 引用文献1 特開平11-267361号公報
2. 引用文献2 特開2000-279637号公報

この拒絶理由通知書に対する問い合わせ先

特許審査第1部電子ゲーム

TEL 03-3581-1101 内線3266

---

#### 先行技術文献調査結果の記録

- ・調査した分野 I P C 第7版 A 6 3 F 1 3 / 0 0 ~ 1 3 / 1 2
- DB名
- ・先行技術文献 特開2001-157780号公報

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

---

平成14年9月1日から文献公知発明情報の開示制度が導入されました。今後の出願については、明細書の従来技術の欄に文献公知発明情報（平成14年9月1日施行 特許法第36条第4項第2号 参照）を記載して下さい。